


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.02.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 688749, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПАРАФАРМ», город Пенза (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «  » с приоритетом от 01.02.2018 по заявке № 2018703503 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.12.2018 за № 688749. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью Фирма «БИОКОР», г. Пенза (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в 10.02.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 688749 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, считает, что предоставление правовой охраны словесному элементу «VECHERNEE» в составе оспариваемого товарного знака противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса по следующим основаниям. Русскоязычный словесный элемент «ВЕЧЕРНЕЕ» неоднократно признавался Роспатентом неохранным в отношении товаров 05 класса МКТУ, поскольку является прилагательным, образованным от слова «ВЕЧЕР», следовательно, в отношении лекарственных препаратов указывает на время их приема. Таким образом, те же мотивы применимы и в отношении словесного элемента «VECHERNEE», представляющего собой транслитерацию русского прилагательного «ВЕЧЕРНЕЕ», и, следовательно, обладающего идентичной семантикой. Заинтересованность в подаче возражения обусловлена одной и той же сферой деятельности с владельцем оспариваемого товарного знака, а также использованием в гражданском обороте товарных знаков, содержащих словесный элемент «ВЕЧЕРНЕЕ».

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании словесного элемента «VECHERNEE» неохранным элементом товарного знака по свидетельству №688749.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения о товарных знаках по свидетельствам № 688749, № 706948, № 447068;
2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.03.2016 по делу № 632/2015;
3. Распечатка из словарных источников;
4. Распечатка первого листа заявления по заявке № 2018703503;
5. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Парафарм».

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к оспариванию заинтересованности Общества с ограниченной ответственностью «ПАРАФАРМ» в подаче возражения.

По мнению правообладателя фактов близости сфер деятельности владельца оспариваемого товарного знака и лица, подавшего возражение, а также использование последним обозначений, включающих слово «ВЕЧЕРНЕЕ» в гражданском обороте недостаточно для подтверждения фактического интереса в оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству № 688749. Кроме того, правообладатель выразил несогласие относительно довода о несоответствии словесного элемента «VECHERNEE» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса по следующим причинам: не является общеупотребимым и прямым указанием товаров; вариативность восприятия, обусловленная манерой написания, а именно, нем выделена доминирующая часть «CHER», имеющая значение в переводе с французского языка на русский – «дорогой, милый»; словесный элемент «VECHERNEE» имеет особую художественную проработку, в связи с чем воспринимается как графическая комбинация латинских букв.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с материалами отзыва, представило письменные пояснения на него, в котором дополнительно отражены доводы о заинтересованности в подаче возражения (а именно, представлены дополнительные словарно-справочные материалы, которые подтверждают ведение Обществом «ПАРАФАРМ» деятельности в области производства продукции, относящейся к товарам 05 класса МКТУ, с использованием обозначения «ВЕЧЕРНЕЕ»). Кроме того уточняется, что по пункту 1 статьи 1483 Кодекса к заинтересованным лицам может быть отнесен достаточно широкий круг лиц, в частности: потребители товара, общественные организации, защищающие права потребителей, а также иные лица, осуществляющие деятельность в соответствующем сегменте рынка. Данная правовая позиция нашла отражение в решении от 2 декабря 2014 года по делу № СИП-547/2014. Также в письменных пояснениях повторно отражены доводы лица, подавшего возражение, относительно

способности словесного элемента «VECHERNEE» указывать на назначение и свойства товаров 05 класса МКТУ.

К пояснениям приложены следующие дополнительные материалы:

6. Словарно-справочные источники; Научно-практический журнал «ВРАЧ» 2017-2020 на 32 листах; «Медицинская профилактика»-учебное пособие 2018;
7. Сведения из сети Интернет;
8. Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2014 года по делу №СИП-547/2014.

От правообладателя оспариваемого товарного знака 07.07.2020 поступило ходатайство о рассмотрении возражения без участия правообладателя и его представителя.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.02.2018) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №688749 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.



Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Доказывание заинтересованности согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возлагается на лицо, подавшее возражение, имеющее серьезные намерения использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности. При рассмотрении возражения коллегия оценивала имеющиеся документы [1-8] на предмет установления заинтересованности лица, подавшего возражение, чьи законные интересы могут быть затронуты существующей регистрацией оспариваемого товарного знака.


Согласно имеющимся документам лицо, подавшее возражение, является



владельцем товарных знаков «  », «  » по свидетельствам №№706948, 447068, в которых словесный элемент «ВЕЧЕРНЕЕ» указан в качестве неохраняемого. Более того, лицо, подавшее возражение, фактически осуществляет деятельность в сфере производства биологически активных добавок, что подтверждается представленными материалами (6-8) и иллюстрирует возможную необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначение «VECHERNEE», выполненное буквами латинского алфавита. Таким образом, коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 688749 по пункту 1 статьи 1483 Кодекса с целью указания словесного элемента «VECHERNEE» в качестве неохраняемого.

В качестве основания для признания недействительным частично



предоставления правовой охраны товарному знаку «  » по свидетельству №688749 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие словесного элемента «VECHERNEE» этого товарного знака требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №688749 на соответствие требованиям пункта 1(3) Кодекса показал следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №688749 с приоритетом 01.02.2018 является комбинированным, состоит из словесных элементов «Вечернее», «VECHERNEE», выполненных в специальном написании: часть слова «-чер-», «-cher-» опущена ниже линии строки и над ней выполнен полукруг солнца. Словесный элемент «ВЕЧЕРНЕЕ» указан в качестве неохраняемого. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Словесный элемент «VECHERNEE» является транслитерацией буквами латинского алфавита словесного элемента «ВЕЧЕРНЕЕ», что обуславливает ассоциирование этих словесных элементов в смысловом отношении.

Присутствие в оспариваемом товарном знаке и выполненных в одинаковой манере (с одинаковым смещением слогов с трех сторон) словесного элемента «VECHERNEE» и русского прилагательного «ВЕЧЕРНЕЕ» одновременно, исключает возможность рассуждения и домысливания в отношении семантики словесного элемента, выполненного буквами латинского алфавита. Элемент «VECHERNEE» однозначно воспринимается как дублирующий элементу «ВЕЧЕРНЕЕ».

При этом описательный характер словесного элемента «ВЕЧЕРНЕЕ» относительно товаров 05 класса МКТУ неоднократно был установлен Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам. Так, Роспатент в рамках рассмотрения возражения на решение от 30.05.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны

товарному знаку «**ВЕЧЕРНЕЕ**» по заявке №2009705188; об оспаривании решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака



« [REDACTED] » по заявке №2013705418 пришел к выводу, что словесный элемент «ВЕЧЕРНЕЕ» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как образован от существительного «ВЕЧЕР» (часть суток, сменяющая день и переходящая в ночь, см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г., с.76) и для фармацевтических препаратов является указанием на назначение, а именно указывает на время приема препарата.

Также в рамках рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дела № СИП-632/2015 искового заявления Общества ограниченной ответственностью Фирма «Биокор» о признании недействительным решения Роспатента от 29.09.2015, оспариваемое решение оставлено в силе. Указанным решением Роспатента поддержаны выводы экспертизы о несоответствии словесного элемента «ВЕЧЕРНЕЕ» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, учитывая вывод коллегии о том, что элемент «VECHERNEE» в латинице является дублирующим элементом «ВЕЧЕРНЕЕ», выполненного буквами кириллического алфавита, элемент «VECHERNEE» характеризует товары 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, указывая на их назначение, в частности на время их приема, и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 10.02.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688749 недействительным частично, исключив из правовой охраны словесный элемент «VECHERNEE».**